

Marques de position: tour d'horizon

Marianne DECKER

Avocat à la Cour

DECKER & BRAUN





Benelux 874489 (28.12.2009)

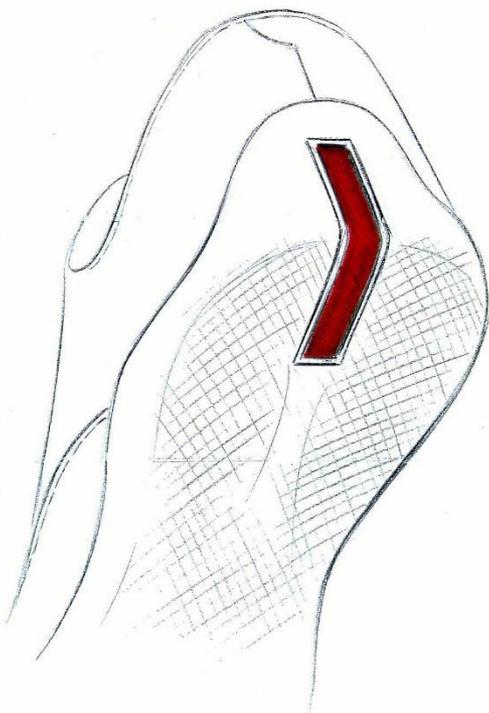
Description:

Rouge (Pantone 18-1663TP)

La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).



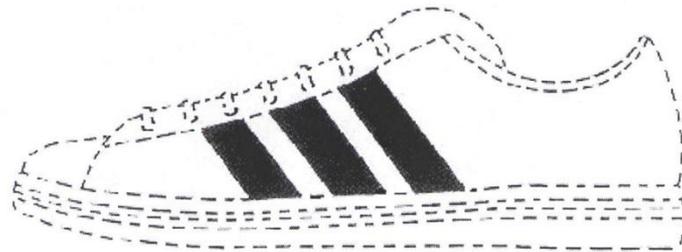
EUTM 1027747 (24.12.1998)



Description: Bande rouge disposée dans la direction longitudinale d'une chaussure qui recouvre en partie la zone postérieure de la semelle et, en partie, la zone postérieure de la chaussure. Les modelures éventuelles reconnaissables sur la semelle ou sur la partie postérieure de la chaussure et/ou les caractéristiques de réalisation ne font pas partie de la marque.

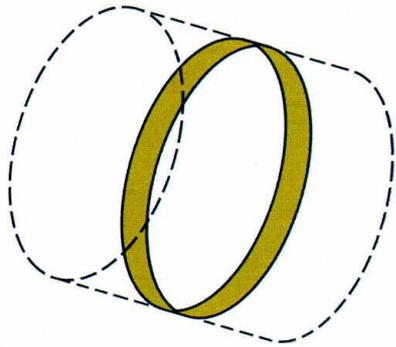
Couleur: Rouge.

EUTM 3517646 (03.11.2003)



Description: La marque se compose de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur des chaussures; les bandes ont été disposées sur la face supérieure des chaussures, dans le plan situé entre les lacets et la semelle.

EUTM 1180231 (20.05.1999)



Description: La marque consiste en un anneau doré appliqué sur des articles cylindriques tel qu' indiqué dans le dessin

1. Définition

Règlement 2017/1001 du 17 juin 2017 (RMUE)?

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)?

Jurisprudence?



Une marque de position est une marque constituée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

.....

.....

Cf. Règlement d'exécution 2017/1431 du 18 mai 2017 (REMUE); article 3; Représentation de la marque

2. Conditions de représentation; art. 3§3 d) REMUE

- Identification de la position de la marque sur le produit;
- Identification de la taille ou proportion par rapport aux produits;
- Identification des éléments à ignorer qui ne font pas l'objet de la marque (lignes discontinues ou pointillées)
- Possibilité d'une description

Voir aussi:

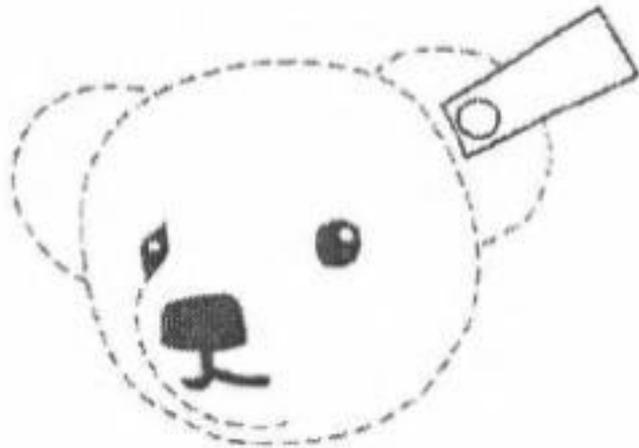
- Directives de l'EUIPO relatives à l'examen devant l'Office, Partie B, Examen, Motifs absolus de refus; chapitre 2, page 6
- Description uniquement pour expliquer; pas pour pallier à un manque de représentation
- La représentation doit indiquer clairement le positionnement sur tous les produits demandés; ex: vêtements, chaussures et chapeaux

3. Motifs absolus de refus

- La marque de position doit être distinctive (article 7.1b) du RMUE)
- Au vu des normes et habitudes, la marque de position attire-t-elle l'attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et communique ainsi un message de marque/ un indicateur d'origine?

Exemples de refus, T-433/12 et T-434/12 du 16.01.2014

Les boutons sont des éléments décoratifs communs pour des animaux en peluche. Un bouton est une forme géométrique simple qui ne s'écarte pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n'est pas rare de fixer des insignes, boucles, rubans, anneaux ou broderies aux oreilles d'animaux en peluche. Le public pertinent percevra donc les deux signes demandés comme des éléments décoratifs et non comme une indication d'origine commerciale.



Critères d'appréciation

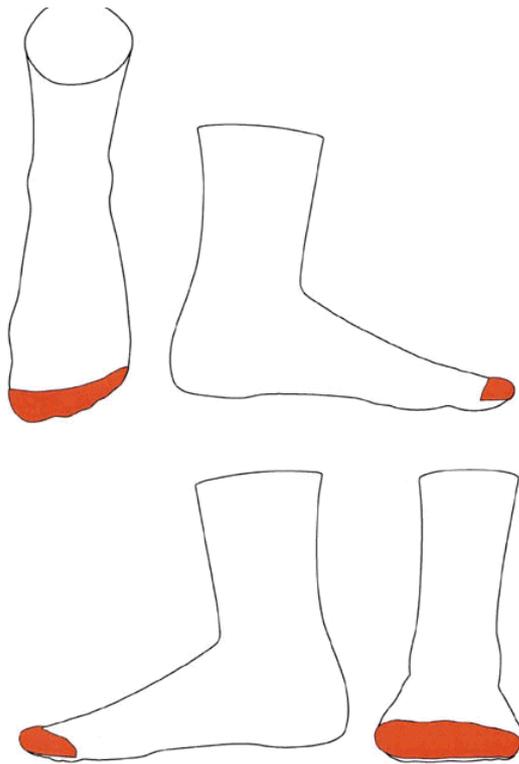
- Affaire T-152/07, 14.09.2009, Lange Uhren GmbH
- Application des critères de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles
- La marque doit substantiellement diverger de la norme et des habitudes du secteur concerné
- Le signe doit être indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne

- Marque dépourvue de caractère distinctif ;
éléments fonctionnels et usuels
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage?
Non. Marque refusée



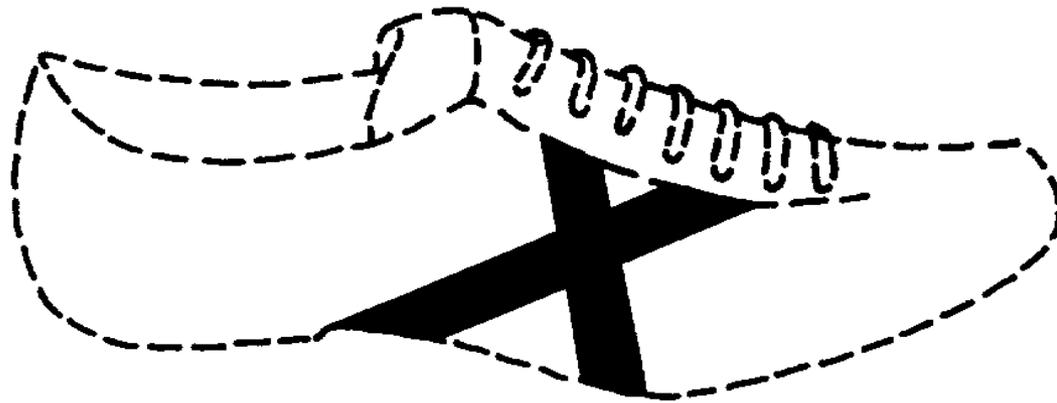
Affaire T-547/08, 15.06.2010, X Technology Swiss GmbH

- Les marques de position se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu'elles visent l'application d'éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d'un produit. (cf. §20)
- La marque demandée se confond-elle avec l'aspect du produit ou est-elle indépendante?



Bande orange couvrant la zone des orteils de chaussettes. Rien n'indique que la coloration de cette partie du produit serait normalement perçue comme ayant un caractère de marque. Au contraire, il a été estimé que cette caractéristique serait susceptible d'être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur.

Affaire T-68/16, 17.01.2018,
Deichmann SE c/ EUIPO et Munich SL;
« Chaussures de sport » cl. 25;
usage de la marque



§36

- Il ne saurait être déduit du seul fait que la case « marque figurative » a été cochée lors de l'enregistrement de la marque en cause que celle-ci ne puisse être considérée, concomitamment, comme étant une marque « de position ».
- Sa représentation graphique désigne clairement, en traits pleins, l'élément dont la protection est demandée et, en pointillés, les contours des produits en cause, sur lesquels celui-ci est apposé.
- Il n'existait pas, à la date pertinente en l'espèce, d'exigence formelle de joindre au formulaire de demande d'enregistrement d'une marque une description verbale pour que celle-ci puisse être considérée comme étant une marque « de position ».

4. Le cas Louboutin, affaire C-163/16



4. Le cas Louboutin, affaire C-163/16

- Conclusions de l'Avocat Général M. Maciej Szpunar des 22 juin 2017 et 6 février 2018
- Article 3 de la directive 2008/95 « Motifs de refus ou de nullité »:
- « 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
- [...]
- e) les signes constitués exclusivement :
- i) par la forme imposée par la nature même du produit,
- ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

Question préjudicielle

- « La notion de “forme” au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive [2008/95] est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? »

Réponse proposée

- L'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il est susceptible de s'appliquer à un signe constitué par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur déterminée. La notion d'une forme qui « donne une valeur substantielle » au produit, au sens de cette disposition, concerne exclusivement la valeur intrinsèque de la forme et ne permet pas de tenir compte de la réputation de la marque ou de son titulaire.

- Marque de couleur en elle-même ou marque de forme ayant une couleur particulière?
- Position de la couleur rouge sur des chaussures ou « forme » d'une semelle?
- Important pour la question de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage
- Directive 2015/2436: « forme, ou une autre caractéristique du produit »

Merci pour votre attention!